



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0054-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “ROMEO”

LESAFFRE ET COMPAGNIE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-7280)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0427-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y dos minutos del diez de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, cédula 1-0679-0960, en representación de la empresa **LESAFFRE ET COMPAGNIE**, organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 41 Rue Etienne Marcel-75001 PARIS, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:13:56 horas del 12 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **LESAFFRE ET COMPAGNIE** solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “ROMEO” para distinguir productos en las clases 1 : Preparaciones



químicas o biológicas utilizadas en agricultura, horticultura y silvicultura, abonos y en clase 5 : Desinfectantes; preparaciones para la destrucción de plagas; fungicidas, herbicidas; productos fitosanitarios.

Por medio de resolución de las 11:13:56 horas del 12 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la marca solicitada por presentar identidad con la marca registrada



en la clase 3, fundamenta el rechazo en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La apoderada del solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1.- Indica que existe un claro error de procedimiento, el Registro al hacerle ver que debía suspenderse la solicitud por el trámite



de , realizó la suspensión, pero no anuló la prevención de fondo inicial (prevención de fondo 10:56:11 del 11 de julio de 2025). Al levantar el suspenso de las diligencias de inscripción, este Registro únicamente indica que se continua con el trámite, y luego rechaza la marca solicitada ROMEO. Se está saltando un paso en las diligencias de inscripción. Luego de sacar del suspenso la solicitud de su representada, debió emitir correctamente una resolución de objeción, no directamente el rechazo.

2.-Manifiesta que los signos distinguen productos para diferentes fines en mercados totalmente distintos. Es más, estos mercados no



tienen nada en común. No tienen relación alguna entre ellos. Por lo tanto, es imposible que los consumidores se confundan entre los productos en cuestión, pues tienen segmentos de mercado totalmente distintos entre sí.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita y vigente a nombre de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA S.A.**, el siguiente signo:



, registro 410140, distingue en clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, vigente hasta el 3 de setiembre de 2035.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que



no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a) y b):

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de



registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos



a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos d) y e) de su Reglamento, que enfatizan en la identidad de productos y la forma en que se ofrecen en el mercado. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; [...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

En el presente caso no es necesario realizar el cotejo de los signos por cuanto la marca propuesta y la marca registrada son marcas con el mismo nombre ROMEO, además la apelación versa sobre la posibilidad de coexistencia registral debido a que los signos protegen productos diferentes, análisis que se realiza a continuación:

Marca solicitada

ROMEO

En clase 1: Preparaciones químicas o biológicas utilizadas en agricultura, horticultura y silvicultura, abonos.



En clase 5: Desinfectantes; preparaciones para la destrucción de plagas; fungicidas, herbicidas; productos fitosanitarios.

Marca inscrita



En clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

De acuerdo con lo anterior considera esta instancia que de la lista de productos que distingue el signo solicitado, el único producto que se relaciona con los protegidos por el signo registrado, son los desinfectantes.

El punto de fricción se concentra exclusivamente entre los "Desinfectantes" solicitados (clase 5) y las "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones" registradas (Clase 3).

En el mercado costarricense, es común encontrar productos que cumplen ambas funciones (limpiador y desinfectante), lo que genera una conexidad competitiva.

Por ejemplo, en los supermercados de Costa Rica, estos productos suelen ubicarse en el mismo pasillo (Cuidado del Hogar). Esta proximidad física es el argumento más fuerte para sostener que existe



riesgo de confusión, debido a que el consumidor en muchas ocasiones realiza una compra rápida y poco reflexiva.

El resto de los productos de la Clase 1 solicitada (abonos, agroquímicos (preparaciones químicas o biológicas utilizadas en agricultura, horticultura y silvicultura, abonos) y de la Clase 3 registrada (perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos) no presentan, en principio, una relación que impida la coexistencia, ya que sus canales de comercialización, naturaleza y público objetivo son disímiles.

Los productos solicitados en la clase 1 (preparaciones químicas o biológicas para agricultura, horticultura y silvicultura; abonos), tienen una naturaleza y composición distinta a los registrados en clase 3, los primeros son insumos técnicos bio-estimulantes o nutrientes minerales que contienen nitrógeno, fósforo o potasio, mientras los inscritos son productos de limpieza, fragancias, cosméticos, lociones y dentífricos. No comparten componentes activos ni fórmulas químicas base.

La finalidad es distinta, la clase 1 solicitada busca la productividad de cultivos y el mantenimiento del suelo. La clase 3 registrada busca la estética personal o la eliminación de suciedad en superficies domésticas. No son sustitutos ni competitivos.

Los canales de comercialización difieren, en Costa Rica, los abonos y químicos agrícolas se adquieren en almacenes agro-técnicos. Los productos de la clase 3 se venden en supermercados, farmacias y perfumerías. Un consumidor no busca un abono en el estante de los perfumes.



En los productos de la clase 5 solicitados el consumidor es más cuidadoso, si busca un herbicida para eliminar maleza actúa con un grado de atención superior debido a la peligrosidad del producto. Es imposible que este consumidor confunda un herbicida con una "loción capilar" o un "dentífrico" de la clase 3, aun cuando compartan el mismo nombre, debido al contexto de compra.

De conformidad con lo anteriormente expuesto es criterio de este órgano de alzada que los únicos productos solicitados que se relacionan con los inscritos son los desinfectantes, por lo que considera que la apelación debe admitirse parcialmente, para que prosiga el trámite con los demás productos solicitados.

Por otra parte, observa este Tribunal que en el presente caso no existe un error de procedimiento, como lo alega el apelante, ya que la notificación del levantamiento del suspenso fue el 24 de octubre de 2025 (folio 17 del expediente principal) y la resolución de denegatoria el 12 de noviembre de 2025, sumando a los plazos de la fecha de prevención al dictado de suspenso, la parte tuvo plazo para contestar y no lo hizo, por lo que no estima esta instancia que se le haya causado indefensión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Según el análisis de los productos protegidos por la marca solicitada **"ROMEO"** en clase 1



y 5 y los distinguidos por la marca  en clase 3, lo pertinente es declarar con lugar parcialmente recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que se revoca parcialmente para que se inscriba el signo **"ROMEO"** para distinguir en clase 1: preparaciones químicas o biológicas utilizadas en agricultura,



horticultura y silvicultura, abonos y en clase 5: preparaciones para la destrucción de plagas; fungicidas, herbicidas; productos fitosanitarios, excluyendo del registro los desinfectantes.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal, declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **LESAFFRE ET COMPAGNIE**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 11:13:56 horas del 12 de noviembre de 2025, la que en este acto **se revoca parcialmente** para para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **“ROMEO”** para distinguir en clase 1: preparaciones químicas o biológicas utilizadas en agricultura, horticultura y silvicultura, abonos y en clase 5: preparaciones para la destrucción de plagas; fungicidas, herbicidas; productos fitosanitarios, excluyendo del registro los desinfectantes. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33